

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

PETITION TO REVIVE UNDER RULE 137(b)

APPLICANT:

Juergen KOCKMANN et al.

SERIAL NO.:

09/446,545

EXAMINER: R. Cole

FILING DATE:

December 22, 1999

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/DE97/01740

INTERNATIONAL FILING DATE:

14 August 1997

INVENTION:

"METHOD AND ARRANGEMENT FOR EFFECTIVE RADIO

TRANSMISSION OF DATA"

NAZ.

Attn: PCT Legal Office

Hon. Assistant Commissioner for Patents

Washington D.C. 20231

0072072001 LLANDSRA 00000010 09446545

20 70-241 SIR: 1240.00 OP

Applicants hereby petition under the provisions of 37 CFR 1.137(b) for revival of the above-identified unintentionally abandoned application. Enclosed is a check in the amount of \$1240.00 to cover the cost of the present petition. Also, enclosed is an executed Declaration by all of the inventors.

The present invention was filed under the provisions of the Patent Cooperation

Treaty on 14 August 1997 claiming priority of a PCT application filed on 24 June 1997

naming five inventors. A demand for International Preliminary Examination was timely

filed so that the date for entry of the U.S. National Phase was 24 December 1999.

The papers for entry into the U.S. National Phase were filed by Express Mail on 22 December 1999, including the English translation and check for the filing fee. A

Notification of Missing Requirements dated March 2, 2000, required the executed Declaration in this application.

A Declaration and Power of Attorney form was prepared by Applicants' U.S. Attorney from an inventor data sheet listing the names and addresses of the inventors. Due to a misreading of the inventor data sheet, only three of the five inventors where listed on the Declaration papers. This Declaration was submitted to the inventors for signature by the Applicants' German Patent Engineer and was signed. The signed Declaration of the three inventors was submitted to the Patent Office on 23 May 2000 with a check for the surcharge and a petition and fee for a two month extension.

Applicants received a Notification of Defective Declaration marked to indicate that the Declaration "does not identify the inventor(s)". Upon review of the signed Declaration, it was noted that two of the inventors had marked changes on the Declaration papers without initialing the changes and it was believed that this was the basis for the Notification of Defective Declaration. It was not then noticed that two of the inventors were not listed. A Response was filed on 3 August 2000 requesting withdrawal of the Notification. Thereafter, Applicants' Attorney received a telephone call from James Thomson of the U.S. Patent Office during which Mr. Thomson explained that the form entry on the Notification of Defective Declaration stating that the Declaration does not identify the inventors should be interpreted to mean that the application was being abandoned.

Applicants have now received a Notification of Abandonment dated 20 September 2000 and a Decision indicating that the application is abandoned for failure to file a signed Declaration.

The abandonment of the present application was inadvertent and unintentional. Applicants made a good faith attempt to comply with the Notification of Missing Requirements by filing an executed Declaration that was believed at the time to be complete. The response to the Notification of Defective Declaration was also believed to be complete as Applicants' Attorney was not aware that inventors' names were missing from the signed Declaration. Further, the checkbox form used to report the reasons for the defective Declaration did not, contrary to the Decision text, indicate that the Declaration did not properly identify all of the inventors, it merely indicated that the inventors were not identified.

Thus, the failure to file a correct Declaration was inadvertent and the resulting abandonment was unintentional.

Enclosed herewith is an executed Declaration and Power of Attorney form signed by all five inventors. Since the second named inventor, Anton Kruk, has marked changes on the Declaration without initialing these changes, a supplemental Declaration and Power of Attorney has been signed by only the inventor, Anton Kruk, with the updated information for this inventor shown thereon. Applicants submit that together these Declaration papers constitute a complete Declaration in the present application.

The fee for late filing of the Declaration has already been paid with the submittal filed on 23 May 2000.

Applicants assert that the entire delay from the due date of the reply until the filing of the present petition is unintentional.

Accordingly, Applicants hereby petition for withdrawal of the abandonment of the present application and acceptance of the enclosed Declaration.

Respectfully submitted,

Melvin A. Robinson (Reg. No. 31,870)

Schiff Hardin & Waite 6600 Sears Tower

Chicago, Illinois 60606

Telephone: 312-258-5785 ATTORNEY FOR APPLICANT

CUSTOMER NO. 26574

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as First Class Mail in an envelope addressed to:

The Assistant Commissioner for Patents

Washington, D.C. 20231

on March 13, 2001.

DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY FOR PATENT APPLICATION ERKLÄRUNG FÜR PATENTANMELDUNGEN MIT VOLLMACHT German Language Declaration

Als nachstehend benannter Erfinder erkläre ich hiermit an Eides Statt:

My residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name,

As a below named inventor, I hereby declare that:

dass mein Wohnsitz, meine Postanschrift, und meine Staatsangehörlgkeit den im Nachstehenden nach meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen,

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

dass ich, nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Name angegeben ist) oder ein ursprünglicher, erster und Miterfinder (falls nachstehend mehrere Namen aufgeführt sind) des Gegenstandes bin, für des dieser Antrag gestellt wird und für den ein Patent beantragt wird für die Erfindung mit dem Titel:

Method and arrangement for effective radio transmission of data

deren Beschreibung		
(zutreffendes ankreuze	n)	
🗅 hier belgefügt ist.		
🗅 am	als	
PCT internationale Ann		
PCT Anmeldungsnumn	ner	
eingereicht wurde und	am	
ahgeändert wurde		

the specification of which

(check one)

above.

is attached hereto

Ich bestätige hiermit, dass ich den Inhalt der obigen Patentanmeldung einschliesslich der Ansprüche durchgesehen und verstanden habe, die eventuell durch einen Zusatzantrag wie oben erwähnt abgeändert wurde.

was filed on 14 August 1997 as
 PCT international application
 PCT Application No. PCT/DE97/01740 and was amended on 22 December 1999 upon U.S.
 National Stage filing as Serial No. 09/446,545

Ich erkenne meine Pflicht zur Offenbarung irgendwelcher Informationen, die für die Prüfung der vorliegenden Anmeldung in Einklang mit Absatz 37, Bundesgesetzbuch, Paragraph 1.56 von Wichtigkeit sind, an.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to the examination of this application in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56.

I hereby state that I have reviewed and understand the

contents of the above identified specification, including

the claims as amended by any amendment referred to

Ich beanspruche hiermit ausländische Prloritätsvorteile gemäss Abschnitt 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 119 aller unten angegebenen Auslandsanmeldungen für ein Patent oder eine Erfindersurkunde, und habe auch alle Auslandsanmeldungen für ein Patent oder eine Erfindersurkunde nachstehend gekennzeichnet, die ein Anmeldedatum haben, das vor dem Anmeldedatum der Anmeldung liegt, für die Prlorität beansprucht wird.

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code, §119 of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed:

German Language Declaration

Prior foreign Priorität bean			Priority C	laimed
PCT/DE97/0 (Number) (Nummer)	1315 PCT (Country) (Land)	24 JUNE 1997 (Day Month Year Filed) (Tag Monat Jahr eingereicht)	■ Yes Ja	□ No Nein
(Number) (Nummer)	(Country) (Land)	(Day Month Year Filed) (Tag Monat Jahr eingereicht)	☐ Yes Ja	□ No Nein
(Number)	(Country) (Land)	(Day Month Year Filed) (Tag Monat Jahr eingereicht)	□ Yes Ja	□ No Nein

Ich beanspruche hiermit germäss Absatz 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 120, den Vorzug aller unten aufgeführten Anmeldungen und falls der Gegenstand aus jedem Anspruch dieser Anmeldung nicht in einer früheren amerikanischen Patentanmeldung laut dem ersten Paragraphen des Absatzes 35 der Zivilprozeßordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 122 offenbart ist, erkenne ich gemäss Absatz 37, Bundesgesetzbuch, Paragraph 1.56 meine Pflicht zur Offenbarung von Informationen an, die zwischen dem Anmeldedatum der früheren Anmeldung und dem nationalen oder PCT internationalen Anmeldedatum dieser Anmeldung bekannt geworden sind.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code. §120 of any United States application(s) listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §122 I acknowledge the duty to disclose material information as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56 which occurred between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application.

(Application Serial No.) (Anmeldeseriennummer)	(Filing Date) (Anmeldedatum)	(Status) (patentiert, anhängig, aufgegeben)	(Status) (patented, pending, abandoned)
(Application Serial No.) (Anmeldeseriennummer)	(Filing Date) (Anmeldedatum)	(Status) (patentlert, anhängig, aufgegeben)	(Status) (patented, pending, abandoned)

Ich erkläre hiermit, dass alle von mir in der vorliegenden Eklärung gemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen der vollen Wahrheit entsprechen, und dass ich diess eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen abgebe, dass wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben gemäss Paragraph 1001, Absatz 18 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten von Amerika mit Geldstrafe belegt und/oder Gefängnis bestraft werden koennen, und dass derartig wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Gültigkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines darauf erteilten Patentes gefährden können.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true, and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Volter Name des dritten Miterfinders (falls zuttreffend): TERGLANE, Hermann-Josef	Full name of third joint Inventor, if any:
Unterschrift des Erfinders Datum	Inventor's signature Date
Wohnsitz 48619 Heek, Germany	Residence
Steetsengehorlgkeit Bundesrepublik, Deutschland	Crizenship
Postanschrift Nelkenweg 20	Post Office Address
48619-Heek Bundesrepublik, Deutschland	
Voller Näme des vierten Miterfinders (falls zuttreffend): SYDON, Uwe	Full name of fourth Joint Inventor, if any:
Unterschrift des Erfinders Datum	Inventor's signature Date
Wohnsitz 40489 Duesseldorf, Germany	Residence
Staatsangehorigkelt Bundesrepublik, Deutschland	Citizenship
Postanschrift Rosspfad 7	Post Office
40489 Duesseldorf Bundesrepublik, Deutschland	
Voller Name des fünften Miterfinders (falls zuttreffend): SCHLIWA, Peter	Full name of fifth joint Inventor, if any:
Unterschrift des Erfinders Datum	Inventor's signature Date
Wohnsitz 46499 Hamminkeln, Germany	Residence
staetsengehörligkeit Bundesrepublik, Deutschland	- Citizenshlp
Postanschrift Hasselmannsfeld 27	Post Office Address
46499 Hamminkeln Bundesrepublik, Deutschland	The same of the sa

(Bitte entsprechende Informationen und Unterschriften im Falle von weiteren Miterfindern angeben).

(Supply similar Information and signature for subsequent joint inventors.

1-

ECLARATION AND POWER OF ATTORNEY FOR PATER APPLICATION

ERKLÄRUNG FÜR PATENTANMELDUNGEN MIT VOLLMACHT

German Language Declaration

Als nachstehend benannter Erfinder erkläre ich hiermit

an Eides Statt:

dass mein Wohnsitz, meine Postanschrift, und meine Staatsangehörlgkeit den im Nachstehenden nach

meinem Namen aufgeführten Angaben entsprechen,

dass ich, nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Name angegeben ist) oder ein ursprünglicher, erster und Miterfinder (falls nachstehend mehrere Namen aufgeführt sind) des Gegenstandes bin, für des dieser Antrag gestellt wird und für den ein Patent beantragt wird für die Erfindung mit dem Titel:

deren Beschreibung

(zutreffendes ankreuzen)

☐ hier beigefügt ist.

am _____ als

PCT internationale Anmeldung

PCT Anmeldungsnummer _____
eingereicht wurde und am _____
abgeändert wurde.

Ich bestätige hiermit, dass ich den Inhalt der obigen Patentanmeldung einschliesslich der Ansprüche durchgesehen und verstanden habe, die eventuell durch einen Zusatzantrag wie oben erwähnt abgeändert wurde.

Ich erkenne meine Pflicht zur Offenbarung irgendwelcher Informationen, die für die Prüfung der vorliegenden Anmeldung in Einklang mit Absatz 37, Bundesgesetzbuch, Paragraph 1.56 von Wichtigkeit sind, an.

Ich beanspruche hiermit ausländische Prioritätsvorteile gemäss Abschnitt 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 119 aller unten angegebenen Auslandsanmeldungen für ein Patent oder eine Erfindersurkunde, und habe auch alle Auslandsanmeldungen für ein Patent oder eine Erfindersurkunde nachstehend gekennzeichnet, die ein Anmeldedatum haben, das vor dem Anmeldedatum der Anmeldung liegt, für die Priorität beansprucht wird.

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, post office address and citizenship are as stated below next to my name,

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

Method and arrangement for effective radio transmission of data

the specification of which

(check one)

☐ is attached hereto

was filed on 14 August 1997 as
PCT international application
PCT Application No. PCT/DE97/01740
and was amended on 22 December 1999 upon U.S.
National Stage filing as Serial No. 09/446,545

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to the examination of this application in accordance with Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56.

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code, §119 of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign application for patent or inventor's certificate having a filing date before that of the application on which priority is claimed:





Prior foreign a Priorität bean			Priority Cl	<u>aimed</u>
PCT/DE97/01 (Number) (Nummer)		24 JUNE 1997 (Day Month Year Filed) (Tag Monat Jahr eingereicht)	■ Yes Ja	□ No Nein
(Number) (Nummer)	(Country) (Land)	(Day Month Year Filed) (Tag Monat Jahr eingereicht)	☐ Yes Ja	□ No Nein
(Number)	(Country) (Land)	(Day Month Year Filed) (Tag Monat Jahr eingereicht)	☐ Yes Ja	□ No Nein

lch beanspruche hiermit germäss Absatz 35 der Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 120, den Vorzug aller unten aufgeführten Anmeldungen und falls der Gegenstand aus jedem Anspruch dieser Anmeldung nicht in einer früheren amerikanischen Patentanmeldung laut dem ersten Paragraphen des Absatzes 35 der Zivilprozeßordnung der Vereinigten Staaten, Paragraph 122 offenbart ist, erkenne ich gemäss Absatz 37, Bundesgesetzbuch, Paragraph 1.56 meine Pflicht zur Offenbarung von Informationen an, die zwischen dem Anmeldedatum der früheren Anmeldung und dem nationalen oder PCT internationalen Anmeldedatum dieser Anmeldung bekannt geworden sind.

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code. §120 of any United States application(s) listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §122 I acknowledge the duty to disclose material information as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56 which occurred between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application.

(Status)

(Status)

abandoned)

(patented, pending,

(patented, pending, abandoned)

(Application Serlal No.) (Anmeldeseriennummer)	(Filing Date) (Anmeldedatum)	(Status) (patentiert, anhängig, aufgegeben)
(Application Serial No.) (Anmeldeseriennummer)	(Filing Date) (Anmeldedatum)	(Status) (patentiert, anhängig, aufgegeben)

Ich erkläre hiermit, dass alle von mir in der vorliegenden Eklärung gemachten Angaben nach meinem besten Wissen und Gewissen der vollen Wahrhelt entsprechen, und dass ich diese eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen abgebe, dass wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben 1001, Absatz 18 der gemäss Paragraph Zivilprozessordnung der Vereinigten Staaten von Amerika mit Geldstrafe belegt und/oder Gefängnis bestraft werden koennen, und dass derartig wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Gültigkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines darauf erteilten Patentes gefährden können.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true, and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

German Language Declaration

VERTRETUNGSVOLLMACHT: per benannter Erfinder beauftrage ich hiermit den nachstehend benannten Patentanwalt (oder die nachstehend benannten Patentanwälte) und/oder Patent-Agenten mit der Verfolgung der vorliegenden Patentanmeldung sowie mit der Abwicklung aller damit verbundenen Geschäfte vor dem Patent- und Warenzelchenamt: (Name und Registrationsnummer anführen)

POWER OF ATTOLEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith. (list name and registration number)

		7
	b	')
<u> </u>		/

And I hereby appoint Messrs. John D. Simpson (Registration No. 19,842), Steven H. Noll (28,982), Brett A. Valiquet (27,841), James D. Hobart (24,149), Melvin A. Robinson (31,870), and Mark Bergner (45,877)), all members of the firm of Schiff Hardin and Waite.

Telefongespräche bitte richten an: (Name und Telefonnummer)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

312/258-5500

Postanschrift:

Send Correspondence to: SCHIFF HARDIN & WAITE PATENT DEPARTMENT

6600 Sears Tower, Chicago, Illinois 60606-6473

Voller Name des einzigen oder ursprünglichen Erfinders: KOCKMANN, Juergen	Full name of sole or first inventor.
Unterschrift des Erfinders Aningen Gelob 2000	Inventor's signature Date
wonnsitz 40489 Duesseldorf, Germany	Residence
suadsangehörligkeit Bundesrepublik Deutschland	Citizenship
Postanschrift Albrecht-Duerer-Str. 16	Post Office Address
40489 Duesseldorf Bundesrepublik Deutschland	

Voller Name des zweiten Miterfinders (falls zuttreffend): KRUK, Anton	Full name of second joint Inventor, If any:
Unterschaft des Erfinders X Datum	Inventor's signature Date
Wohnsitz 40699 Erkrath 46499 Humminkeln	Residence
staatsangehorlgkelt Bundesrepublik Deutschland	Citizenship
Postanschrift Schubertstrasse 20 Monfin Luther. Tr. 1	Post Office Address
40699 Erkrath 46499 Hamminkeln Bundesrepublik Deutschland	

(Bitte entsprechende Informationen und Unterschriften im Falle von weiteren Miterfindern angeben).

(Supply similar information and signature for subsequent joint inventors).

German Language Declaration

VERTRETUNGSVOLLMACHT: Als benannter Erfinder beauftrage ich hiermit den nachstehend benannten Patentanwalt (oder die nachstehend benannten Patentanwälte) und/oder Patent-Agenten mit der Verfolgung der vorliegenden Patentanmeldung sowie mit der Abwicklung aller damit verbundenen Geschäfte vor dem Patent- und Warenzeichenamt: (Name und Registrationsnummer anführen)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith. (list name and registration number)

And I hereby appoint Messrs. John D. Simpson (Registration No. 19,842), Steven H. Noll (28,982), Brett A. Valiquet (27,841), James D. Hobart (24,149), Melvin A. Robinson (31,870), and Mark Bergner (45,877)), all members of the firm of Schiff Hardin and Waite.

Telefongespräche bitte richten an: (Name und Telefonnummer)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)

312/258-5500

Postanschrift:

4 I

Send Correspondence to: **SCHIFF HARDIN & WAITE** PATENT DEPARTMENT

8600 Sears Tower, Chicago, Illinois 60606-6473

Voller Name des einzigen oder ursprünglichen Erfinders: KOCKMANN, Juergen	Full name of sole or first inventor.
Unterschrift des Erfinders Datum	Inventor's signature Date
Wohnsitz 40489 Duesseldorf, Germany	Residence
Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland	Citizenship
Postanschrift Albrecht-Duerer-Str. 16	Post Office Address
40489 Duesseldorf Bundesrepublik Deutschland	

Voller Name des zweiten Miterfinders (falls zuttreffend): Full name of second joint Inventor, if any: KRUK, Anton Unterschrift des Erfinders Z Date Datum Inventor's signature 30.10.2000 Wohnsitz Residence 46499 Hamminkeln Staatsangehorigkelt Citizenship Bundesrepublik Deutschland Postanschrift Post Office Address Martin Luther Str.1 46499 Hamminkeln Bundesrepublik Deutschland

(Bitte entsprechende Informationen und Unterschriften im Falle von weiteren Miterfindern angeben).

(Supply similar information and signature for subsequent joint inventors).





Full name of third joint inventor, if any: Voller Name des dritten Miterfinders (falls zuttreffend): TERGLANE, Hermann-Josef Date Inventor's signature 13.0cl. 2000 Residence Wormsitz 48619 Heek, Germany Citizenship Staatsangehörligkeit Bundesrepublik, Deutschland Post Office Address Postanschrift Nelkenweg 20 48619 Heek Bundesrepublik, Deutschland Full name of fourth joint inventor, If any: Voller Name des vierten Miterfinders (falls zuttreffend): SYDON, Uwe Oate Inventor's signature Untersohniti des Erlinders Datum 10.0ch. 2000 Residence 40489 Duesseldorf, Germany Citizenship Staatsangehörigkeit Bundesrepublik, Deutschland Post Office Postanschrift Rosspfad 7 40489 Duesseldorf Bundesrepublik, Deutschland Full name of fifth joint inventor, If any: Voller Name des fünften Miterfinders (falls zuttreffend): SCHLIWA, Peter Date Inventor's signature Unterschrift de Residence Wohnsitz 46499 Hamminkeln, Germany Citizenship Staatsangehörigkelt Bundesrepublik, Deutschland Post Office Address Postanschrift Hasselmannsfeld 27 46499 Hamminkeln

(Bitte entsprechende Informationen und Unterschriften im Falle von weiteren Miterfindern angeben).

Bundesrepublik, Deutschland

(Supply similar information and signature for subsequent joint inventors.